

- b) Il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la TBL non aveva dimostrato i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'errore della commissione di ricorso, annullare i rilievi della commissione di ricorso sull'articolo 8, paragrafo 4 sostituendoli con il proprio accertamento dell'avvenuta violazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del RMUE

- a) Il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, in quanto alla luce della sentenza della Corte nella causa EUIPO/ Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), nel caso di specie, essa non è applicabile ai marchi anteriori.
- b) Inoltre o in subordine, il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, non essendo essa applicabile ai servizi delle gallerie commerciali.
- c) Anche ammettendo che i marchi anteriori della TBL rientrino nella nozione di «servizi al dettaglio» e che la giurisprudenza *Praktiker* sia pertanto ad essi applicabile, il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza *Praktiker* nel senso che essa esclude qualsiasi accertamento di una somiglianza tale da creare confusione.
- d) A causa delle sue erronee conclusioni in merito all'applicazione della sentenza *Praktiker*, il Tribunale ha omesso i) di procedere ad una valutazione del rischio di confusione o ii) di rinviare tale valutazione alla commissione di ricorso. In base alle circostanze, esso era tenuto a procedere in un modo o nell'altro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-122/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-157/18 P)

(2018/C 240/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso;
- annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte];
- condannare l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguito: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest'ultimo:

- 1) Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMUE ⁽¹⁾:
 - a) Il Tribunale ha commesso un errore non formulando conclusioni in merito al «nesso».
 - b) Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la TBL non avesse fornito la prova necessaria per dimostrare la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o un vantaggio indebito.
 - c) Nel concludere che non fosse stata fornita la prova necessaria, il Tribunale è incorso in un errore (i) avendo fissato i requisiti legali ad un livello troppo elevato e ii) non avendo tenuto conto delle prove rilevanti.
 - d) Di fatto, l'unica conclusione che poteva essere tratta dal Tribunale riguarda la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o, in aggiunta o in subordine, di un vantaggio indebito.
 - e) Il Tribunale ha respinto a torto l'argomento della TBL secondo cui la decisione della commissione di ricorso è inficiata dalla manifesta mancata presa in considerazione delle osservazioni che le sono state presentate.
- 2) Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del RMUE
 - a) Il Tribunale non ha riconosciuto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto chiedere osservazioni supplementari sull'articolo 8, paragrafo 4, atteso che l'unico modo di garantire l'equità procedurale sarebbe stato di chiedere siffatte osservazioni o di decidere solamente in base all'articolo 8, paragrafo 5 e di rinviare alla divisione di opposizione la questione relativa all'articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della commissione di ricorso.
 - b) Il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la TBL non aveva dimostrato i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'errore della commissione di ricorso, annullare i rilievi della commissione di ricorso sull'articolo 8, paragrafo 4 sostituendoli con il proprio accertamento dell'avvenuta violazione dell'articolo 8, paragrafo 4.
- 3) Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del RMUE
 - a) Il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, in quanto alla luce della sentenza della Corte nella causa *EUIPO/ Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), nel caso di specie, essa non è applicabile ai marchi anteriori.
 - b) Inoltre o in subordine, il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, non essendo essa applicabile ai servizi delle gallerie commerciali.
 - c) Anche ammettendo che i marchi anteriori della TBL rientrino nella nozione di «servizi al dettaglio» e che la giurisprudenza *Praktiker* sia pertanto ad essi applicabile, il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza *Praktiker* nel senso che essa esclude qualsiasi accertamento di una somiglianza tale da creare confusione.

- d) A causa delle sue erronee conclusioni in merito all'applicazione della sentenza *Praktiker*, il Tribunale ha omesso i) di procedere ad una valutazione del rischio di confusione o ii) di rinviare tale valutazione alla commissione di ricorso. In base alle circostanze, esso era tenuto a procedere in un modo o nell'altro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-123/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-158/18 P)

(2018/C 240/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso;
- annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte];
- condannare l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest'ultimo:

1. Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMUE ⁽¹⁾:
 - a) Il Tribunale ha commesso un errore non formulando conclusioni in merito al «nesso».
 - b) Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la TBL non avesse fornito la prova necessaria per dimostrare la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o un vantaggio indebito.
 - c) Nel concludere che non fosse stata fornita la prova necessaria, il Tribunale è incorso in un errore (i) avendo fissato i requisiti legali ad un livello troppo elevato e ii) non avendo tenuto conto delle prove rilevanti.
 - d) Di fatto, l'unica conclusione che poteva essere tratta dal Tribunale riguarda la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o, in aggiunta o in subordine, di un vantaggio indebito.
 - e) Il Tribunale ha respinto a torto l'argomento della TBL secondo cui la decisione della commissione di ricorso è inficiata dalla manifesta mancata presa in considerazione delle osservazioni che le sono state presentate.
2. Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del RMUE